

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-129638- -00008-0000

Fecha: 2012-11-13 16:18:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

Re: Expediente No. PCT/ 08 - 129.638
 Fase Nacional de Solicitud de patente PCT
SISTEMA Y METODO DE ANCLAJE PARA
OSTEOTOMIA DEL OLECRANÓN
 SYNTHES GMBH.
RECURSO DE REPOSICION

Actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad SYNTHES GMBH., domiciliada en Oberdorf, Suiza, por medio del presente escrito me permito manifestarle que, obrando dentro del término legal, interpongo RECURSO DE REPOSICION ante el Superintendente de Industria y Comercio, contra la Resolución No. 58149 del 28 de Septiembre de 2012 , proferida por esa Dependencia dentro del Expediente de la referencia y por medio de la cual, Negó la Patente de Invención denominada "SISTEMA Y METODO DE ANCLAJE PARA OSTEOTOMIA DEL OLECRANÓN"

OBJETO DE ESTE RECURSO

1.- Que se REVOQUE el Artículo Primero de la Resolución No. 58149 de 28 de Septiembre de 2012, por medio del cual, se Niega la Patente de Invención denominada "SISTEMA Y METODO DE ANCLAJE PARA OSTEOTOMIA DEL OLECRANÓN"

2.- Que en su reemplazo se dicte la Resolución que CONCEDA la Patente de Invención denominada "SISTEMA Y METODO DE ANCLAJE PARA OSTEOTOMIA DEL OLECRANÓN" a favor de la sociedad SYNTHES GMBH.

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El 5 de Diciembre de 2008, se presentó solicitud de fase nacional de la Patente de Invención titulada "SISTEMA Y METODO DE ANCLAJE PARA OSTEOTOMIA DEL OLECRANÓN" a nombre de la sociedad SYNTHES GMBH., solicitud a la que se le asignó el número de expediente 08-129638.

Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

SEGUNDO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 613 de 19 de Febrero de 2010, y no se presentaron oposiciones a la solicitud.

TERCERO: Mediante oficio No. 08774 del 29 de Mayo de 2012, se realizó un requerimiento a la solicitud en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

CUARTO: El 13 de Agosto de 2012, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta al requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones.

QUINTO: Que mediante Resolución No. **058149** de 28 de Septiembre de 2012 el Superintendente de Industria y Comercio Negó la Patente de Invención denominada "SISTEMA Y METODO DE ANCLAJE PARA OSTEOTOMIA DEL OLECRANÓN"

Considera el Superintendente que la solicitud de patente de invención incumple con el requisito de novedad, por lo cual, no puede ser concedida. Adicionalmente, considera:

"(...)

El documento D1¹ enseña un sistema de fijación que comprende una barra alargada con una cabeza proximal, un vástago distal y agujeros transversales a lo largo del eje que permiten adaptar elementos transversales, logrando así la fijación de diferentes tipos de fracturas (Párr. 0009, líneas 1-6).

El documento D1² enseña un conjunto e fijación para fractura ósea de la parte superior del cúbito, que incrementa la compresión entre las superficies fracturadas para mejorar la rigidez de la fijación de fracturas logrando con esto una mejor curación del hueso (Col. 2, líneas 40-45).

(...)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan sistemas de fijación de huesos que se emplean para el tratamiento de fracturas.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el sistema de anclaje que enseña D1 consiste en que la cabeza de anclaje de la solicitud en estudio se acopla al medio de sujeción del anclaje de modo que la cabeza del anclaje puede asegurarse en la porción de la cabeza del anclaje y proveer compresión.

De igual forma, la diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el sistema de anclaje de D2 consiste en que en la solicitud en estudio los orificios de la porción de cuerpo están ubicados en ángulos opuestos y son oblicuos respecto al eje longitudinal.

El efecto que logra el incluir elementos de sujeción en la cabeza de anclaje es que proporciona una fuerza axial en el eje longitudinal que comprime el hueso permitiendo que la curación sea más rápida.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "¿cómo proporcionar una fuerza de compresión axial a la superficie exterior del hueso unido por el sistema de anclaje de osteotomía de D1?".

Sin embargo, la utilización de un medio de sujeción de cabeza que se acopla al medio de sujeción del anclaje y provea compresión, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a un sistema de fijación de huesos con una cabeza en forma de U y un tornillo que al ser ajustado genera una fuerza de compresión en el hueso (reivindicaciones 1 y 2).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el sistema de sujeción de D2 en el sistema de anclaje de osteotomía de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

(...)"

SEXTO: De acuerdo con lo anterior, considero que el Despacho no tuvo en cuenta elementos esenciales de la solicitud de patente al momento de realizar la correspondiente comparación de los elementos de la anterioridad encontrada, conforme lo anterior, considero indispensable hacer un paralelo entre los puntos comparados y los elementos que no se tuvieron en cuenta al realizar el correspondiente examen

Características esenciales	D1	D2	Elementos no estudiados
Sistema de anclaje de a osteotomía del olecranon que comprende:	Barra intramedular con canales en espiral	Conjunto de fijación ósea para fractura de cubito, que comprende	En relación con este punto, las anterioridades simplemente limitan el objeto de su protección en la D1 a una barra intramedular con canales de espiral y D2 un conjunto de fijación ósea para fractura. Mientras que la solicitud lo que reivindica es un sistema de anclaje del olécranon. Es necesario que se tenga en cuenta que una cosa es la fijación osea y otra muy diferente un sistema de anclaje
Una porción de cuerpo que tiene un eje longitudinal;	Una porción de cuerpo (100);	Pasador medular alargado con eje longitudinal (22);	En este caso, la anterioridad D1 implica la inclusión de una porción de cuerpo, sin ningún tipo de característica específica, que le otorgue algún tipo de funcionalidad, en cuanto a D2 encontramos que la misma limita el cuerpo a

			un pasador medular, que no es otra cosa que la inclusión de una Pieza que se introduce dentro de otra para sujetarse, es decir es una especie de cierre, sin ningún tipo de función técnica.
La porción de cuerpo con al menos dos agujeros espaciados a lo largo del eje longitudinal;	Orificios de tornillo (130, 121);	Orificios de tornillo;	En la anterioridad D1 simplemente se habla que el cuerpo tiene orificios de tornillo, igual sucede en el pasado de la anterioridad D2, sin especificar ubicación o funcionalidad. <u>Mientras que la solicitud lo que reivindica es un sistema de anclaje que a través de la inclusión de un cuerpo con al menos dos agujeros espaciados a lo largo del eje longitudinal, permite la compresión del olécranon.</u>
Los agujeros están dispuestos oblicuos al eje longitudinal en ángulos opuestos;	Ubicación oblicua en ángulos opuestos (Fig 5);	No menciona	En la anterioridad D1 se habla de la ubicación del cuerpo es decir que tiene una ubicación oblicua en ángulos opuestos, la anterioridad D2 no menciona nada al respecto. Mientras que la solicitud esta reivindicando que los agujeros espaciados en el eje longitudinal tienen una disposición específica como lo es estar oblicuos al eje

			longitudinal en ángulos opuestos.
Una porción de cabeza localizada proximalmente de la porción del cuerpo	Una porción de cabeza (160)	Cabeza dispuesta en el extremo proximal (24);	En la anterioridad D1 no se establece ni la ubicación ni función, ni características de la porción de la cabeza, en la anterioridad D2 se limita la cabeza al extremo proximal 24. Mientras que en la reivindicación, se establece que la porción de la cabeza se encuentra localizada proximalmente a la porción del cuerpo, es decir, más cercano al centro (tronco del cuerpo) o al punto de unión al cuerpo.
La porción de cabeza tiene medio de sujeción de anclaje;	Cabeza con medios de sujeción (500)	Cabeza con medios de sujeción (24);	Tanto la anterioridad D1 como la D2 establecen que la cabeza tiene un medio de sujeción sin establecer cual es el método si manual o mecánico y cual es el medio utilizado. A contrario sensu la reivindicación establece que esa porción de la cabeza tiene como medio de sujeción el anclaje y a esto es que se deben las características reivindicadas.
La cabeza tiene una porción distal y una proximal;	Cabeza con porción proximal y distal (500). (Fig. 10);	Cabeza con porción distal y porción proximal (30, 32);	En cuanto a las características distal y proximal, estas simplemente tienen una

			función descriptiva de la ubicación, por lo cual, la inclusión de estos termino no afecta la novedad de las reivindicaciones. "En la posición anatómica (cuerpo recto con brazos extendidos a lo largo del cuerpo, y con palmas de la mano hacia fuera y pies medio separados) -fig. 1- y tomando como centro nuestro pecho, lo más lejano es lo distal y lo más cercano a ese punto es proximal. El hecho de decir que una estructura es proximal o distal depende de un punto de referencia, y claro debe ser el mismo para todo lo que vas a comparar. En nuestro cuerpo se toma el esternón como punto central, pero puede variar para diferentes objetivos." ¹
La porción distal tiene un medio de sujeción de cabeza	No menciona	Porción distal con elementos de sujeción;	En la anterioridad, D1 no se menciona nada sobre el particular, mientras que el D2 se habla de un elemento de sujeción de forma abstracta. Mientras que en la reivindicación se establece que el punto mas lejano al cuerpo (distal) posee un medio

¹ Tomado del link <http://cateterdoblejota.blogspot.com/2009/04/proximal-y-distal.html>

			de sujeción de cabeza
La cabeza del anclaje puede asegurarse en la porción de cabeza del anclaje y proveer compresión.	No menciona	Cabeza que proporciona compresión (reivindicaciones 1 y 2).	En la anterioridad d1 nada se establece al respecto, en la D2 se habla de una función de compresión sin establecer la forma y método para la obtención de la misma. Mientras que en la reivindicación se establece que la cabeza del anclaje permite que sea asegurada a través de la cabeza del anclaje y de esta manera obtener la compresión requerida

De acuerdo con lo anterior, solicito al Despacho tenga en cuenta que como ya se puso de presente el objeto de las reivindicaciones tanto en el documento D1, D2 como en la solicitud de patente son diferentes. Pues como se observa, una cosa es pretender la protección de un pasador medular o barra intra medular y otra muy diferente el sistema y método de anclaje del olécranon que me permita imprimir compresión al hueso y así facilitar su curación.

En ese orden de ideas, si se aceptara el análisis realizado dentro de la resolución objeto de recurso, llegaríamos al absurdo que ningún sistema o método para el tratamiento de fracturas que incluya un cuerpo o pasador medular con orificios de tornillo y con una cabeza con medios de sujeción, podría ser objeto de patente, en razón a la existencia de los documentos D1 y D2.

SEPTIMO: De acuerdo con lo anterior, y una vez puesto de presente la diferencia en el objeto de protección de los Documentos D1 y D2 como de la solicitud de patente, solicito al Despacho, se sirva entrar al estudio de las reivindicaciones 2 a la 10, pues las mismas fueron descartadas por el Despacho por considerar que al no existir novedad de la reivindicación 1, "las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo", pese a la existencia de elementos como la ubicación de los agujeros de los tornillos, el espacio entre el sistema de anclaje, forma de sujeción del anclaje, entre otros.

OCTAVO: Es necesario que el Despacho tenga en cuenta que a criterio de mi cliente las anterioridades D1 y D2 no enseñan o sugieren "un clavo que incluye una porción de cuerpo y una porción de cabeza, la porción de cuerpo que tiene un eje longitudinal y al menos dos taladros roscados espaciados aparte a lo largo del eje longitudinal y ubicado a lo largo del eje longitudinal en ángulos opuestos de modo que los tornillos de inserción dispuestos en los orificios de tornillo se extienden en los ángulos opuestos ", según la reivindicación 1.

Por lo tanto, respetuosamente manifiesta que la anterioridad D1 no enseña o sugiere "al menos dos taladros roscados espaciados a lo largo del eje longitudinal y oblicuo al eje longitudinal en ángulos opuestos para que se inserten los tornillos".

Adicionalmente, tal y como ya se había manifestado el examinador reconoce que D1 no revela "una cabeza de anclaje con una porción distal y una proximal; la porción distal tiene un medio de sujeción de cabeza que se acopla al medio de sujeción del anclaje de modo que la cabeza del anclaje pueda asegurarse en la porción de cabeza del anclaje y proveer compresión"

El examinador se apoya en D2 para superar esta deficiencia de D1. Sin embargo, mi representada afirma que D2 tampoco revela la citada cabeza de anclaje.

Tal y como se aprecia en la Fig 2 en D2, la grapa 38 (citada por analogía a la cabeza de anclaje reivindicada) acopla un tornillo óseo 26 de tal forma que la cabeza del tornillo óseo 26 sobresale proximalmente de la cabeza de la grapa 38.

Siendo así esta disposición, no es el caso que la grapa 38 provea compresión. Todo lo contrario, la grapa 38 recibe compresión cuando el tornillo 26 es apretado.

El examinador cita las reivindicaciones 1 y 2 como evidencia para comprobar la característica de compresión de la reivindicación 1, pero tal y como se aprecia estas reivindicaciones, la compresión en vez de proveer o suministrar la compresión, no es el caso que D2 satisfaga la limitación de la cabeza de anclaje de la reivindicación 1

De esta manera no se configura la falta de nivel inventivo argumentada por el examinador.

NOVENO: De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud de patente de Invención cumple con los requisitos legales, solicito la concesión de la patente



Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

titulada "SISTEMA Y METODO DE ANCLAJE PARA OSTEOTOMIA DEL OLECRANÓN", a nombre de la sociedad SYNTHES GMBH.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- 1.- Código Contencioso Administrativo
- 2.- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- 3.- Las demás normas concordantes.

PRUEBAS

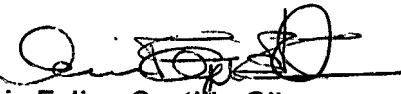
Para efectos de demostrar los hechos anteriormente expuestos solicito que se tengan en cuenta todos los documentos aportados dentro del expediente.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 en Santa Fe de Bogotá, D.C.

Le ruego se sirva dar a este recurso el trámite que manda la ley.

De Ustedes atentamente,


Luis Felipe Castillo Gibsone
C.C. No. 79.397.879 de Bogotá
T.P. No. 68.995 del C.S.J.



**PRESENTACIÓN PERSONAL
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO
FIRMA Y HUELLA**

El Notario Treinta y Ocho (38) de Bogotá D.C. da fe que el anterior es presentado personalmente por:

CASTILLO GIBSON LUIS FELIPE

quien exhibió la C.C. 79397879

y Tarjeta Profesional No. 68995

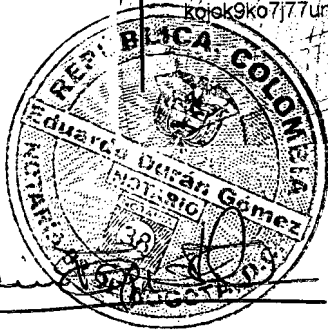
y manifestó que la firma y huella que el documento son suyas y que acepta el

(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con

Art 4 Dec. 1681/96)

Bogotá D.C. 13/11/2012

kojck9ko7j77un7u



EDUARDO
NOTARIO



República de Colombia

Papel de seguridad para diligencias notariales



10



se aparecen en el presente
contenido del mismo.

RDO DURÁN GÓMEZ
BOGOTÁ D.C.



Cadena sa. 12-10-2012 1004199DF-314598E

Papel de seguridad para uso exclusivo en trámite de diligencias notariales